

专利侵权诉讼实务案例解读

产品名称	专利侵权诉讼实务案例解读
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

一、发明、实用新型专利保护范围的确定

权利要求解释的依据

专利侵权司法解释二规定，分案申请可以作为解释涉案专利权利要求的依据，举轻以明重，与涉案专利享有共同优先权的其他申请，也可以作为解释涉案专利权利要求的依据。

权利要求解释的依据包括本专利及其分案申请、享有共同优先权的申请的说明书、审查历史文档等，以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

权利要求技术特征的划分

权利要求技术特征的划分，是确定权利要求的保护范围、进行侵权比对的基础。

技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。

既不宜把在本发明技术方案中实现同一功能的一个技术单元划分为多个不同的技术特征，也不宜把实现不同技术功能的多个技术单元划定为一个技术特征。

二、发明、实用新型专利侵权判定

全面覆盖原则

2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》首次明确在专利侵权判定中采用全面覆盖原则，对权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征均要进行审查。此前，我国专利侵权判定采用的是多余指定原则，即相关的司法解释规定采用权利要求中的必要技术特征确定专利权保护范围，但这已经成为我国专利制度的历史。现在按照全面覆盖原则进行侵权判定，即权利人所主张的权利要求的保护范围由其全部技术特征所确定，不再对技术特征是否必要进行甄别。全面覆盖原则确保了权利要求的公示效力，使得社会公众可以明确权利要求的保护范围。

等同原则

认定等同特征，首先要判断“三基本”，即“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，通常而言，被诉侵权产品具有不同的技术特征往往意味着技术手段不同，那么，关键是具体分析该不同的技术手段是否会给技术方案整体上带来不同的技术功能或效果。在分析技术功能或效果时，如果被诉侵权技术方案不能解决本发明的技术问题，显然两者的功能和效果不同。

禁止反悔原则(上)

禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，也是重要的不侵权抗辩的手段。

禁止反悔原则(下)

最高院案例表明，在专利申请时，专利权人明知或足以预见到还存在其他替代性技术特征，但却没有将其纳入权利要求的保护范围，在侵权判定时，适用禁止反悔原则，专利权人主张上述替代性技术特征为等同特征时，人民法院不予支持。

适用禁止反悔原则的限制

在专利侵权案件中适用禁止反悔原则时，判断权利人作出的意见陈述是否符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条规定的“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。

由美国判例看不构成禁止反悔

专利权人为了争辩修改不构成禁止反悔，可以尝试以下思路：1.

因为修改而放弃的等同的特征，是修改时难以预见的；2. 修改的真正原因，与等同的特征，只能算得上稍微沾边，如果因此认定对等同的特征也构成放弃，显失公平；3. 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

捐献原则

捐献原则和禁止反悔原则一样，都是对等同原则适用的限制，同时也是一种不侵权抗辩的重要手段。

功能性特征的侵权判定

权利要求功能性特征的侵权判定，分为三个步骤：第一步：认定功能性技术特征。如果相关特征虽然使用功能或效果限定，但是在特定的领域具有公认的确切含义，例如“变压器”、“放大器”等，则不属

于功能性特征。第二步：确定功能性技术特征的内容。确定功能性特征的内容以“实施例+等同”为准，其对应的具体实施方式只应包括实施例中那些实现该功能不可缺少的特征。第三步：功能性特征的侵权比对。应当考虑被诉侵权技术方案是否存在与功能性特征相同或等同的特征，与权利要求里一般的技术特征的等同特征只要求“实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”的要求不同，“功能性特征”的“等同特征”的要求更高，必须要与“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”相比，“实现相同的功能，达到相同的效果”。

封闭式权利要求的侵权判定

封闭式权利要求的侵权判定，是适用全面覆盖原则的一种特殊的情形，普通情况下，如果被诉侵权产品具备权利要求明确记载的全部技术特征，无论其是否还具备其他特征，应当认定其落入了权利要求的保护范围；而对于封闭式权利要求，因为其排除了还有其他特征存在，所以当被诉侵权产品除了具备权利要求的技术特征之外，还具备其他特征，应当认定其未落入权利要求的保护范围。

使用环境特征的权利要求的侵权判定

使用环境特征对于专利的权利要求保护范围的限定作用。写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。

使用环境特征对于专利权利要求保护范围的限定程度。这需要根据案件具体情况确定，一般理解为要求保护的主体对象可以用于该使用环境即可，而不是必须用于该使用环境，但是本领域普通技术人员在阅读权利要求、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象必须用于该使用环境的除外。

应用环境特征在方法专利侵权判定中的作用

对于虽然未作为技术特征写入权利要求，却是实施专利方法最为合理、常见和普遍的运行环境和操作模式，应当在涉及方法专利的侵权判断中予以考量。

专利间接侵权

单一主体未完整实施专利技术方案、未“全面覆盖”专利技术方案的不完全实施行为，即所谓的“间接侵犯专利权行为”，构成帮助侵权需以直接侵犯专利权行为的存在为前提。“间接侵权”行为人之所以与直接侵权行为人承担连带责任的原因在于“间接侵权”行为与直接侵权行为的成立具有因果关系，而且“间接侵权”行为人存在明显的主观过错。

专利帮助侵权和教唆侵权

帮助侵权与教唆侵权行为的构成要件为：一、行为人实施了直接侵犯专利权的行为；二、帮助者、教唆者实施了帮助、教唆行为；其中帮助行为是指提供“实质性非侵权用途”的侵权专用品的行为；而教唆行为应当达到足以让被教唆者实施专利的程度。三、帮助行为、教唆行为与直接侵权行为具有因果关系；四、帮助者、教唆者具有帮助侵权、教唆侵权的主观故意。

专利共同侵权与帮助侵权的区别

除了一般专利侵权的构成要件之外，共同侵权和帮助侵权还具有以下构成要件：共同专利侵权：各加害人主观上具有共同意思；各加害人彼此的行为之间客观上存在相互利用、配合或者支持；各加害人行为造成的损害后果在其共同意思的范围内。帮助专利侵权：明知有关产品系侵权专用品；将侵权专用品提供给他人以实施侵犯专利权的行为。可见，共同侵权的核心证明点是被诉侵权人之间具有直接的意思联

络，而帮助侵权的核心证明点是提供侵权专用品，即有关产品无其他“实质性非侵权用途”。

药品制备方法专利侵权纠纷中被诉侵权药品制备工艺的查明

药品制备方法专利侵权纠纷中，在无其他相反证据的情形下，应当推定被诉侵权药品在药监部门的备案工艺为其实际的制备工艺；有证据证明被诉侵权药品备案工艺不真实的，应当充分审查被诉侵权药品的技术来源、生产规程、批生产记录、备案文件等证据，依法确定被诉侵权药品的实际制备工艺。

对于被诉侵权药品制备工艺等复杂的技术事实，可以综合运用技术调查官、专家辅助人、司法鉴定以及科技专家咨询等多种途径进行查明。

三、外观设计专利侵权判定

外观设计的近似判断

在判断被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上是否存在实质性差异时，既应考虑被诉侵权设计与授权外观设计的相似性，也应考虑其差异性。应分别考察被诉侵权设计与授权外观设计的相同设计特征与区别设计特征对整体视觉效果的影响，根据整体观察、综合判断的原则进行判定。

零部件外观设计专利侵权

将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，如零部件在另一产品中仅具有技术功能，该行为不构成侵权。

如何确定外观设计专利权的保护范围（1）

确定外观设计的保护范围，要基于各个图片或照片，并辅以简要说明的解释，从整体上观察和确定外观设计的保护范围。对于外观设计中的图片和照片，应以正投影视图、立体图、展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图等确定外观设计的形状、图案或色彩内容，参考图主要用于表明产品用途、使用方法或者使用场所，确定产品的种类。参考图中包含的其他视图中未表示的内容应予排除，但是参考图中可以表明产品的外观设计部分，仍然属于外观设计的保护范围。

四、专利侵权行为的认定

专利的临时保护期

临时保护的使用费不同于侵犯专利权的损害赔偿，发明专利的申请人基于临时保护只能主张“合理的费用”。临时保护期的“合理使用费”类似于许可使用费。

专利侵权案件中制造行为的认定

被诉侵权人虽未直接制造被诉侵权产品，但根据其对他人制造行为的控制、最终成品上标注的被诉侵权人企业名称和专属产品型号等因素，可以推定被诉侵权人实施了制造行为。

专利侵权案件中销售行为的认定

侵犯专利权的产品买卖合同依法成立的，即可认定构成销售侵犯专利权的产品，该产品所有权是否实际发生转移一般不影响销售是否成立的认定。

方法专利侵权案件中“新产品”的举证责任

专利权人主张适用新产品制造方法专利举证责任倒置时，应当对方法专利直接获得的产品为新产品承担举证责任。权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

五、专利侵权抗辩

不视为侵权抗辩

不视为侵犯专利权的情形，有些大家比较熟悉，有些实务中非常少见，不管怎样，如果大家能够理解其背后的法理，对于准确进行专利侵权认定，以及行使抗辩权利，都将大有裨益。理解了不视为侵犯专利权的情形背后的法理，就可以更加深刻、准确的理解：专利制度，就是在专利权人和社会公众之间利益平衡的结果。

现有技术抗辩

现有技术抗辩的要点如下：1. 现有技术的认定：公开形式：现有技术可以为专利审查指南中规定的各种公开形式，例如，出版物、使用公开和以其他方式公开的现有技术，但是，要有充分的证据可以证明公开的日期，以及公开的技术方案。特别是对于使用公开的现有技术证据，可以采用证据保全、勘验等方式，固定证据实物，以确定公开的技术方案，并使用机器铭牌、销售合同、发票等证据来证明公开日期。证据的数量：只能使用一项现有技术进行比对。实务中有观点认定司法解释中规定与一项现有技术“无实质性差异”，也不构成专利侵权，因而，可以适当扩大到一项现有技术与公知常识的结合，“无实质性差异”，也不构成专利侵权，此观点也被法院普遍认可。2.

比对的对象：比对的是被诉侵权技术方案与现有技术，而不是专利技术方案与现有技术。3. 比对的方法：以涉案专利权利要求作为参照，确定被诉侵权技术方案中对应的技术特征，并判断现有技术是否公开了与之相同或者等同的技术特征。参见下图，现有技术抗辩，只比对被诉侵权技术方案中与涉案专利权利要求有关的技术特征，对于那些与涉案专利权利要求无关的特征，不予考虑。可见，现有技术抗辩的成立，并不要求被诉侵权技术方案与现有技术完全相同，只要与涉案专利权利要求有关的特征相同或等同，抗辩即告成立。比对的尺度：司法解释规定如果与一项现有技术“相同”或“无实质性差异”，则不构成侵权。本案中，最高人民法院认为上述比对的标准，与专利侵权判断中的“相同”或“等同”是一致的。

专利侵权抗辩的时机

专利侵权诉讼中，对于现有技术抗辩，应当在一审法庭庭审辩论终结前提出；对于先用权抗辩等不视为侵权抗辩、合法来源抗辩等其他抗辩形式，最好也在一审法庭庭审辩论终结前提出；专利侵权诉讼应对，属于专业法律工作，当事人应当委托专业律师，在一审时充分行使各类抗辩权，避免后续再行使抗辩权时，因为错过提出的时机而不被认可。

先用权抗辩

证据包括四类：先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品；相关产品是否属于相同产品；先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得；先用权人是否在原有范围内继续制造。最好提交由国家机关、权威机构出具的证明材料。

抵触申请抗辩

被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张不侵害专利权的，应当审查被诉侵权技术方案是否已被抵触申请完整公开。在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩成立

专利权用尽抗辩与合法来源抗辩的区别

专利权用尽抗辩证明要件：1. 专利产品来源于专利权人或其许可人；2. 专利产品被合法售出；3. 被诉侵权人的实施行为限于使用、许诺销售、销售、进口行为，不包括制造行为，改装等行为是否构成制造行为可能存有争议。4. 专利权用尽抗辩是不侵权抗辩。合法来源抗辩证明要件：1.

主观是善意的：不知道，是指实际不知道且不当知道。2. 具有合法来源：合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。3.

仅能免除赔偿责任，如能证明支付了合理对价的，还可以不承担停止侵权的法律责任。

符合发明目的的抗辩

权利要求的解释要考虑说明书中有关本专利发明目的的说明，即便权利要求中对某一特征没有进行明确限定，但被诉侵权技术方案明显采用了与实现本专利发明目的不同的技术手段的，不应认定构成侵权。

六、侵权损害赔偿责任

善意的侵权产品使用者可以仅承担停止使用的法律责任

如果侵权产品的使用者在主观上是善意的，在客观上提供了合法来源，而且支付了合理对价，则不仅应该免除赔偿责任，也应该免除停止侵权的责任。否则，如果继续使用还需要支付专利许可费，相对于支付两次费用，这对于善意的使用者是不公平的，也使得专利权过渡延伸到公众利益之中。七、程序和证据

专利侵权诉讼案件的管辖

一、级别管辖二、地域管辖三、网络销售侵犯专利权产品案件的管辖四、共同诉讼的管辖五、管辖权异议审查的法律标准

公证证据保全和质证要点

公证在知识产权诉讼中发挥着越来越重要的作用，是解决“取证难”的重要手段。掌握公证的正确方式和质证的方法，对于当事人维护正当权利，赢得诉讼发挥着极为重要的作用。

证明标准

对于某一待证事实，负有举证责任的一方，只有证明待证事实的存在具有高度可能性，才能达到证明标准；而反驳的一方，只需要将待证事实陷于真伪不明的状态，就可以达到证明待证事实不存在。